

## SUMÁRIO

Introdução .....	13
------------------	----

### Capítulo 1

Propriedade intelectual e industrial .....	17
1. O conteúdo do direito de propriedade .....	17
2. Conceito de propriedade.....	20
3. A propriedade e a atual legislação civil .....	21
4. A função social da propriedade .....	22
5. A propriedade intelectual .....	26
6. Da necessidade da proteção à criação intelectual .....	31

### Capítulo 2

Breve noção de patente .....	35
1. Conceito .....	35
2. Direitos do inventor.....	37
3. Objetos desprovidos de patenteabilidade.....	39
4. Tipos de patentes e prazos de proteção.....	41
5. Procedimento de concessão .....	42
6. Medidas judiciais envolvendo o uso desautorizado de patente .....	43
7. Contratos patentários .....	43

### Capítulo 3

Conceito de marca .....	45
1. Da acepção legal de marca.....	45
2. Natureza jurídica .....	52

## Capítulo 4

Aspectos históricos .....	55
1. Primórdios da marca .....	55
2. As primeiras leis nacionais de proteção marcária e os primeiros tratados e convenções internacionais .....	59
3. Brasil .....	61
4. Construção legislativa – Direito interno e comparado .....	64

## Capítulo 5

Sistemas de proteção, requisitos e espécies de marcas .....	67
1. Sistemas de proteção .....	67
2. Requisitos das marcas .....	69
3. Das espécies de marcas .....	71

## Capítulo 6

Do processo administrativo para obtenção do registro .....	77
1. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial .....	77
2. O pedido de registro .....	78
3. A concessão do registro .....	83
4. Vigência do registro marcário e suas prorrogações .....	85
5. Princípio da especialidade – Classes de produtos e serviços .....	87
6. Dos direitos decorrentes da marca registrada .....	91
7. Do direito de precedência .....	99
8. Da extinção do registro marcário .....	101

## Capítulo 7

Dos sinais não registráveis como marca .....	105
1. Noções gerais .....	105
2. Símbolos nacionais .....	105
3. Caracteres alfanuméricos isolados, cores e suas denominações .....	106
4. Sinal ofensivo à moral, à ordem pública e aos bons costumes .....	107
5. Reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa .....	107

6. Sinal de caráter genérico, necessário, vulgar ou descritivo ....	108
7. Sinal ou expressão de propaganda .....	110
8. Indicação geográfica .....	110
9. Marca de eventos e nomes de obras científicas ou artísticas .....	111
10. Nome civil e pseudônimo .....	112
11. Reprodução ou imitação de marca alheia .....	113
12. Dualidade de marcas .....	120
13. Desenho industrial e forma necessária de produto ou acondicionamento .....	121
14. Marca requerida de má-fé .....	121

## Capítulo 8

Nome empresarial .....	123
1. Conceito .....	123
2. A proteção do nome empresarial .....	125
3. Dos efeitos do registro do nome empresarial nas juntas do comércio estaduais .....	130
4. Extensão da proteção do nome e o princípio da especialidade .....	131
5. A proteção jurídica do nome empresarial no Código Civil ....	133

## Capítulo 9

Nomes de domínio na internet .....	137
1. Conceito .....	137
2. Obtenção do registro .....	139
3. A natureza jurídica do nome de domínio e a aplicabili- dade do princípio da especialidade .....	141
4. Conflito entre nomes de domínios e marcas .....	143

## Capítulo 10

Das medidas judiciais para a tutela das marcas .....	149
--	-----

## Capítulo 11

Medidas judiciais de preceito cominatório .....	153
1. Conceito e Cabimento .....	153
2. Da legitimidade ativa do licenciado .....	155

3. Da legitimidade ativa do titular de pedido de registro.....	157
4. Da competência, do procedimento, do pedido e do valor da causa .....	161
5. Da tutela antecipada .....	163
5.1 Requisitos .....	164
5.2 Concessão de tutela antecipatória para abstenção de uso indevido de marca.....	167
6. Da prescrição .....	171

## Capítulo 12

Medidas judiciais de preceito condenatório .....	173
1. Conceito e cabimento .....	173
2. Responsabilidade civil pelo uso indevido de marca .....	176
3. Dano patrimonial .....	179
4. Dano moral .....	184
5. Legitimidade, competência, procedimento, valor da causa e pedido .....	186

## Capítulo 13

Prova da contrafação e dos danos. ....	191
1. Conceito .....	191
2. Do objeto da prova.....	196
3. Do ônus da prova.....	197
4. Meios de prova .....	200

## Capítulo 14

Tutelas de urgências.....	207
1. Da tutela cautelar .....	207
2. Requisitos específicos da tutela cautelar .....	209
3. Distinção entre a medida liminar e a tutela antecipatória ..	212
4. Da tutela cautelar das marcas .....	214
4.1 Medida cautelar de busca e apreensão.....	214
4.1.1 Conceito e cabimento .....	214
4.1.2 Da busca e apreensão do produto aposto por marca contrafeita .....	215
4.2 Produção antecipada de provas .....	216
4.3 Da notificação .....	218

**Capítulo 15**

Ação de anulação de marca registrada .....	221
1. Conceito e cabimento .....	221
2. A condição processual do INPI .....	222
3. Competência .....	226
4. Pedido .....	228
4.1 Cumulação do pedido declaratório com a preten- são cominatória .....	228
5. Suspensão dos efeitos do registro .....	231
6. Prescrição e a ação imprescritível da CUP .....	233

**Capítulo 16**

Da proteção internacional das marcas.....	235
1. Do caráter internacional das marcas.....	235
2. Regime de proteção internacional das marcas. ....	237
2.1 Do TRIPs .....	237
2.2 Da CUP .....	240
2.3 Do Protocolo de Madri .....	246
3. Mercosul – Regras no campo da propriedade industrial ....	250
4. A importação paralela .....	252

**Capítulo 17**

Soluções extrajudiciais de controvérsias, especialmente no âmbito internacional.....	257
1. Soluções de controvérsias extrajudiciais em litígios internacionais .....	257
2. Cortes especializadas .....	257
3. O Centro de Arbitragem no âmbito da propriedade intelectual da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).....	258
4. Da arbitragem.....	259
4.1 Aspectos históricos da arbitragem comercial internacional no Brasil e no Mercosul.....	260
4.2 A atual lei de arbitragem e a inafastabilidade do poder judiciário brasileiro .....	262
4.3 A arbitragem e a ordem pública.....	266
4.4 A Lei 9.307/96 aplicada na arbitragem internacional.....	267

5. A arbitragem aplicada em conflitos envolvendo a propriedade industrial .....	268
5.1 A ordem pública nos conflitos envolvendo propriedade industrial.....	272

## SEGUNDA PARTE

Peça 1 – Oposição administrativa com fundamento na semelhança entre marcas (artigo 124, XIX, LPI) .....	277
Peça 2 – Oposição administrativa com fundamento na identidade entre a marca depositada e a anterior exis- tência de nome comercial (artigo 124, V, LPI) .....	281
Peça 3 – Manifestação à oposição administrativa .....	286
Peça 4 – Processo Administrativo de Nulidade.....	290
Peça 5 – Pedido Administrativo de Caducidade.....	294
Peça 6 – Notificação Extrajudicial.....	296
Peça 7 – Petição Inicial para a abstenção do uso de marca, com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela e Pedido Condenatório, na Justiça Estadual.....	299
Peça 8 – Contestação para os Termos da Petição Ini- cial elaborada na Peça VII.....	315
Peça 9 – Petição Inicial para obter a Declaração da Nulidade de Registro de Marca Concedido pelo INPI, Perante A Justiça Federal.....	324
Peça 10 Medida Cautelar para evitar o início do uso indevido de marca contrafeita .....	334

## APÊNDICE

Certificado 1 – Registro de marca nominativa, concedido pelo INPI. ....	345
Certificado 2 – Registro de marca mista, concedido pelo INPI. ....	346
Certificado 3 – Registro de marca mista, concedido pelo INPI. ....	347
Certificado 4 – Registro de marca figurativa, concedido pelo INPI. ....	348

Certificado 5 – Registro de marca mista, concedido pelo INPI, com apostilamento. ....	349
Certificado 6 – Registro de marca concedido pelo Office for Harmonization in the Internal Market – Comunidade Européia. ....	350
Certificado 7 – Registro de marca concedido pelo United States Patent and Trademark Office (USPTO), Estados Unidos. ....	351
Certificado 8 – Registro de marca concedido em Taiwan. ....	352
Certificado 9 – Registro de marca concedido pelo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México. ....	353
Certificado 10 – Registro de marca concedido pelo Ministerio de Comercio e Industriais, Panamá. ....	354
Certificado 11 – Registro de marca concedido pelo El Registro de la Propiedad Industrial, Guatemala. ....	355
Certificado 12 – Registro de marca concedido pelo Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, Equador. ....	356
Certificado 13 – Registro de marca concedido pela Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Bolívia. ....	357
Certificado 14 – Registro de marca concedido pelo Departamento de Propiedad Industrial, Chile.....	358
Certificado 15 – Registro de marca concedido pelo Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Argentina. ....	359
Certificado 16 – Registro de marca concedido pelo Ministerio de Industria y Comercio, Paraguai.....	360
Certificado 17 – Registro de marca concedido pela Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Uruguai.....	361
Certificado 18 – Registro de marca concedido pela Oficina Nacional de la Propiedad Industrial da República Dominicana. ....	362
Certificado 19 – Registro de marca concedido pelo Japan Patent Office, Japão. ....	363
Bibliografia .....	365